

POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno ***** nebo jiných anonymizujících znaků. Pokud byl některý anonymizovaný výraz shodný s jiným výrazem (částí slova), byly pro takové výrazy použity stejné znaky.

ROZHODČÍ NÁLEZ

Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

č. 00266

§ 16 Řádu pro řešení sporů o domény .cz (Řád .cz)

Čas podání	2013-12-03 16:04:41
Správce sporu	Lada Válková
Strana žalující ** **
Strana žalovaná	..*.* ** **

Sporné doménové jménocz¹

Jiná právní řízení

Jedinému rozhodci nejsou známa jiná řízení mezi stranami sporu.

Shrnutí rozhodčího nálezu

Shrnutí rozhodčího nálezu tvoří Přílohu 1

Faktická situace

Žalobním návrhem ze dne 2.12.2013 se žalující strana domáhá po žalované straně nároků souvisejících s doménovým jménem „.....cz“ (dále též „doménové jméno“ nebo „sporné doménové jméno“ nebo „sporná doména“), a jmenovitě požaduje, aby byla stanovena povinnost žalované straně bezplatně převést sporné doménové jméno na žalující stranu a uhradit náklady řízení vyčíslené žalující stranou ve výši 87.776 Kč, a to do 3 dnů od nabytí

¹ Pro lepší pochopení textu anonymizovaného nálezu byly pro části doménových jmen, které by bylo možno vnímat odděleně, použity jiné znaky (....., ..). V dalším textu se pak používají vždy příslušné znaky, pokud se hovoří jen o té které části doménového jména.

právní moci tohoto rozhodčího nálezu. Pro případ (in eventum), že by senát došel k závěru, že nejsou naplněny zákonné podmínky pro bezplatný převod doménového jména na žalující stranu, pak žalující strana požaduje, aby byla žalované straně stanovena povinnost zdržet se užívání a provozování sporného doménového jména a všech právních úkonů směřujících k jeho převodu, prodeji nebo postoupení na třetí osobu, s výjimkou jeho zrušení, o něž je žalující strana povinna požádat do tří dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodčího nálezu a uhradit náklady řízení vyčíslené žalující stranou ve výši 87.776 Kč, a to do 3 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodčího nálezu.

Žalovaná strana ve svém podání ze dne 21.2.2014 namítla nedostatek pravomoci Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“) k projednání sporu a žádala, aby předsednictvo Rozhodčího soudu vydalo usnesení, kterým vysloví nedostatek pravomoci Rozhodčího soudu a rozhodne o zastavení rozhodčího řízení.

Správu domény nevyšší úrovně .cz (ccTLD .cz) vykonává a registr doménových jmen v doméně .cz (dále též „Centrální registr“) provozuje sdružení CZ.NIC, které vydalo Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz a na ně navazující Pravidla alternativního řešení sporů.

Žádostí ze dne **.**.**** adresovanou sdružení CZ.NIC, z.s.p.o. (dále jen „CZ.NIC“), správci domény nejvyšší úrovně (ccTLD), jediný rozhodce požádal o poskytnutí relevantního znění Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD.cz“ (dále jen „Pravidla registrace“) včetně „Pravidel alternativního řešení sporů“ (dále jen „Pravidla alternativního řešení sporů“), se kterými projevil držitel sporné domény, tj. žalovaná strana, souhlas. Sdružení CZ.NIC ve své odpovědi ze dne **.**.**** potvrdilo, že souhlas s Pravidly registrace a Pravidly alternativního řešení sporů byl udělen dne **.**.****. CZ.NIC v příloze své odpovědi poskytlo relevantní znění Pravidel registrace, tj. Pravidla registrace platná ode dne 1.12.2012, a Pravidla alternativního řešení sporů platná ode dne 1.4.2012. Strany sporu nevznesly vůči sdělení sdružení CZ.NIC, ani vůči předloženým Pravidlům registrace a Pravidlům alternativního řešení sporů žádných připomínek ani námitek, ani nedoplňily svá procesní tvrzení.

Jediný rozhodce usnesením ze dne 18.3.2014 rozhodl tak, že námitku nedostatku pravomoci Rozhodčího soudu věc projednat a související žádost žalované strany o zastavení rozhodčího řízení zamítl.

Z ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění (dále jen „zákon“) vyplývá, že „stálé rozhodčí soudy mohou vydávat své statuty a řády, které musí být uveřejněny v Obchodním věstníku; tyto statuty a řády mohou určit způsob jmenování rozhodců, jejich počet, a mohou výběr rozhodců vázat na seznam vedený u stálého rozhodčího soudu. Statuty a řády mohou též určit způsob řízení a rozhodování i jiné otázky související s činností stálého rozhodčího soudu a rozhodců...“.

Rozhodčí soud v souladu s tímto ustanovením vydal Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, Zvláštní dodatek Řádu pro rozhodčí řízení on-line a Řád pro řešení sporů o domény .cz. Spory o domény .cz se tedy řídí Řádem pro řešení sporů o domény .cz (dále jen „Řád .cz“), který je součástí Zvláštního dodatku Řádu pro rozhodčí řízení on-line (dále jen „Řád on-line“). Otázky neupravené v Řádu .cz se pak řídí ustanoveními Řádu Rozhodčího soudu (dále jen „Řád“).

Dle ustanovení § 25 Řádu o pravomoci Rozhodčího soudu rozhoduje rozhodčí senát, respektive, jediný rozhodce. Jediný rozhodce před svým rozhodnutím si může, ale nemusí, vyžádat stanovisko předsednictva. Jediný rozhodce tak je oprávněn posoudit uplatněné námitky žalované strany.

V soukromém právu je potřeba vycházet ze základního principu, že každý může činit to, co zákon nezakazuje (viz čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod). Každý zásah do smluvní svobody stran je tak v podstatě omezením jejich zákonného práva zaručeného Listinou a musí proto vyhovovat požadavkům čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Stranám tedy musí být umožněno upravit si svá práva a povinnosti v co možná nejširší míře podle jejich potřeb, přičemž mantinelem mohou být pouze takové hodnoty, jako je veřejný pořádek nebo mravnost. Z těchto závěrů vychází ve svém rozhodnutí sp. zn. II. ÚS 87/04 i Ústavní soud.

Při posuzování možnosti stran upravit si svá práva a povinnosti odchylně od zákona je třeba vycházet především ze smyslu a účelu předmětného ustanovení, nikoli pouze z gramatického výkladu. Tato zásada byla mnohokrát zdůrazněna v rozhodnutích Ústavního soudu. Nezbytnost teleologického výkladu zmiňuje i zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „nový občanský zákoník“) ve svém § 2 odst. 2.

Jednou z nejdůležitějších zásad je rovněž zásada pacta sunt servanda, která úzce souvisí s legitimním očekáváním stran, že projev jejich souhlasné vůle nebude účelově zpochybněn. Restriktivní výklad by v těchto případech znamenal, že bude některé straně umožněno jednoduše se zbavit a vyhnout pro ní aktuálně nepohodlného závazku a tím zásadním způsobem narušit právní jistotu smluvních stran a jejich legitimní očekávání.

Úprava kontraktačního procesu je v novém občanském zákoníku upravena jako dispozitivní (srov. § 1770 nového občanského zákoníku), stejně tak úprava způsobu uzavírání smluv včetně akceptace nabídky v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, byla Nejvyšším soudem ČR rozhodnutím velkého senátu ze dne 16.1.2013 shledána jako dispozitivní (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 31 Cdo 1571/2010).

Výše zmíněné zásady přiměřeně dopadají i na kontraktační proces uzavření rozhodčí smlouvy na základě veřejné rozhodčí nabídky či veřejného návrhu na uzavření smlouvy obecně.

Dle odst. 2.1 Pravidel alternativního řešení sporů ve spojení s ustanovením odst. 16.2 Pravidel registrace, se držitel doménového jména „neodvolatelně veřejně podrobuje pravomoci Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“), v rozhodčím řízení před tímto Rozhodčím soudem podle Řádu pro řešení sporů o domény .cz zveřejněného v Obchodním věstníku (dále jen „Řád .cz“), a to ve věci majetkového sporu, o němž lze uzavřít smír, v němž třetí osoba napadne jakékoliv Doménové jméno Držitele, zařazené v elektronické databázi doménových jmen v národní doméně ccTLD.cz spravované sdružením CZ.NIC, pokud třetí osoba písemně projeví vůči Držiteli vůli podrobit se pravomoci tohoto Rozhodčího soudu v dané věci zejména tím, že písemně zahájí takový spor u tohoto Rozhodčího soudu v souladu s Řádem .cz. Spor bude rozhodován jediným rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu, či třemi rozhodci na základě pravidel uvedených v Řádu .cz. E-mailová adresa Držitele uvedená v záznamu o registraci kteréhokoliv z Doménových jmen, o nichž je veden spor, slouží při vedení řízení pro účely doručování Držiteli a Držitel potvrzuje, že je schopen prostřednictvím této adresy komunikovat v souvislosti s rozhodčím řízením vedeným na základě těchto Pravidel alternativního řešení sporů.“

Veřejná rozhodčí nabídka byla sjednána pouze po dobu, po kterou má Držitel doménová jména zařazená v elektronické databázi doménových jmen v ccTLD .cz spravované sdružením CZ.NIC. (viz čl. 16.2 Pravidel registrace v relevantním znění). Držitel doménového jména se obrací na všechny osoby, které by se registrací doménového jména cítily dotčeny. Je to akceptant, který zcela dobrovolně podáním žaloby přijímá návrh rozhodčí smlouvy. Jeho právní jistota je zcela dostatečně chráněna. Záleží pouze a jen na jeho rozhodnutí, zda veřejnou rozhodčí doložku přijme či nikoliv.

Žalovaná strana v postavení podnikatele měla možnost se rozhodnout, zda svoji doménu získá na národní české doméně a podrobí se tak Pravidlům registrace a Pravidlům alternativního řešení sporů, či si pro své doménové jméno zvolí jinou doménu a s tím související odlišná pravidla. Žalovaná strana jako držitel registrované domény.cz se tímto způsobem svobodně zavázala k tomu, že se podřídí pravomoci Rozhodčího soudu ve znění rozhodčí veřejné nabídky. Veřejný návrh směřuje vůči každému, kdo má za to, že je registrací doménového jména dotčen na svých právech. Třetí osoba je tak zcela jednoznačně určena objektivními skutečnostmi, na jejichž základě může být individualizována.

Dle ustanovení odst. 1.2.8 Pravidel registrace je držitelem doménového jména fyzická nebo právnická osoba, která má pro sebe registrováno doménové jméno. Dle záznamu v Centrálním registru domén je jako držitel sporné domény vedena žalovaná strana.

K uzavření rozhodčí smlouvy pak dojde, jakmile již individuálně určená osoba (žalující strana) vyjádří svůj souhlas s veřejnou rozhodčí nabídkou podáním žaloby k Rozhodčímu soudu. Žalující strana veřejnou nabídku žalované strany přijala, když v žalobním návrhu výslovně uvedla, že jeho podáním akceptuje veřejnou rozhodčí nabídku učiněnou žalovanou stranou. Tím tedy byla uzavřena mezi žalující stranou a žalovanou stranou rozhodčí smlouva.

V souladu s § 9 odst. 2 Řádu .cz byl jediným rozhodcem jmenován Mgr. Aleš Chamrád, LL.M., který svou funkci přijal.

Žalovaná strana nepředložila ve lhůtě jí k tomu stanovené Řádem.cz vyjádření k žalobnímu návrhu. Žalovaná strana adresovala Rozhodčímu soudu podání ze dne 6.2.2014. Usnesením ze dne 20.2.2014 bylo stranám sporu umožněno vyjádřit se k dosavadnímu průběhu řízení ve lhůtě do 27.2.2014. Žalovaná strana předložila své vyjádření ze dne 21.2.2014 doručené Rozhodčímu soudu dne 24.2.2014. Žalující strana reagovala podáními ze dne 24.2.2014, respektive, ze dne 26.2.2014.

Tvrzení stran

1. Žalující strana

ŽALOBNÍ NÁVRH ZE DNE 2.12.2013

(A) POPIS SKUTKOVÉHO STAVU

Žalující strana uvedla, že je českou obchodní společností řádně zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl *, vložka **** a žalovaná strana je českou obchodní společností řádně zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl *, vložka **** a je držitelem sporného doménového jména „•••••.cz“.

Žalující strana působí na území České republiky od roku ****, od **.**.**** jako samostatná ** s *****. V důsledku akvizice podniku žalující strany došlo ke změně obchodní firmy a od **.**.**** žalující strana podniká pod obchodní firmou ***** ** **. Předmětem podnikání žalující strany jsou *****.

Jediným akcionářem žalující strany je společnost ***** **, sídlící ve *****, jež je od **.**.**** stoprocentní dceřinou společností *****. ***** ** řídí úspěšnou a expandující síť **** v osmi zemích střední a východní Evropy: *****.

***** (založena v roce ****) je největší ***** **, spravující přibližně ** % veškerých **** aktiv v *****. Zakladatelem a většinovým akcionářem ***** je ***** (**** ** *****) s podílem hlasovacích akcií 50 % plus jedna akcie. Ostatními akcionáři **** je více než ** právnických a fyzických osob.

Matěřská společnost žalující strany - ***** ** ***** - je vlastníkem mimo jiné následujících mezinárodních ochranných známek s dominantním prvkem ***** , platných rovněž na území České republiky:

- ochranná známka č. ***** (*****), datum práva přednosti **.**.****;
- ochranná známka č. ***** (*****), datum práva přednosti **.**.****;
- ochranná známka č. ***** (***** ***** *****), datum práva přednosti **.**.****;
- ochranná známka č. ***** (***** ***** *****), datum práva přednosti **.**.****

(dále též „ochranné známky *****“).

Žalující strana je na základě souhlasu vlastníka práv z duševního vlastnictví s jejich vymáháním oprávněna tato práva nejen užívat, ale také vymáhat práva z duševního vlastnictví k označení „*****“, včetně vymáhání práv k výše uvedeným ochranným známkám. Žalující strana uvedla, že žalovaná strana je vlastníkem doménového jména, které bylo dle údajů ve veřejně přístupné databázi CZ.NIC registrováno dne **.**.****. Podle informací dostupných v obchodním rejstříku se jedná o společnost s ručením omezeným, jejímž předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Žalovaná strana byla do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové zapsána dne **.**.****. Jednatel společnosti je ***** **, dat. nar. **.**.**** (*****); společníky žalovaného jsou ** ***** **, se sídlem na adrese ***** , IČ: ***** , a ** ***** **, se sídlem na adrese ***** , IČ: ***** - jediným jednatelem každé z nich je opět pan ***** **.

Podle žalující strany se po otevření webových stránek dostupných na adrese obsahující doménové jméno objeví webové stránky bílozeleného designu, jejichž layout i barevné provedení se výrazně neliší od layoutu webových stránek žalující strany nacházejících se na adrese ******.cz. Úvodní strana prezentace žalované strany obsahuje název její obchodní firmy, ilustrační obrázky (***** , ***** , ***** a *****) a následující text, který vzbuzuje dojem, že stránky jsou využívány v souvislosti s obchodními aktivitami obchodní firmy žalované strany: „*****“ Z webových stránek tedy není vůbec patrné, čím se společnost zabývá.

Zbytek obsahu úvodní strany však s činností společnosti nijak nesouvisí. Naopak, propaguje webové stránky *****.cz a jejich projekt:

„*****“ Za textem následuje vložený link, který čtenáře přesměruje na webové stránky *****.cz.

Z obsahu webových stránek je zřejmé, že nejsou využívány. Kromě úvodní stránky obsahuje menu následující položky: O nás, Služby a Novinky. Obsahem sekce „O nás“ je krátký odstavec: „*****“. Za tímto textem následuje výzva ke kontaktování v případě dotazů, jejíž součástí je nefunkční link „*****“, po jehož proklikání se objeví sdělení, že stránka nebyla nalezena.

Obsahem složky Služby je informace, že obsah stránky se připravuje a bude již brzy spuštěn. Sekce Novinky obsahuje dvě krátké zprávy z **.*.****, z nichž jedna návštěvníky vítá na webu a druhá opět vyzývá ke kontaktování (proklikem se návštěvník webových stránek znovu dostane na nefunkční link a objeví se sdělení, že stránka nebyla nalezena).

Z výše shrnutého je patrné, že z obsahu webových stránek není zřejmé a nelze ani dovodit, jakou činností se společnost s fantazijním názvem **.*.**** zabývá. S ohledem na jeden z obrázků, zobrazujících *****, a název společnosti lze spekulovat, zda zde existuje souvislost s *****. Jakkoli, slovo, resp. slovní tvar „****“, se v českém jazyce nevyskytuje. Z hlediska gramatického by v takovém případě s ohledem na správné skloňování ženského podstatného jména „*****“, resp. v plurálu „*****“, musel název firmy znít „**.*.*****“, nikoli ****. Také tento fakt posiluje názor žalující strany, že si žalovaná strana zvolila název firmy jednoznačně účelově, aby tímto nesprávným a nesmyslným jazykovým spojením zakryla zlou víru při registraci doménového jména.

Na základě výše uvedeného se žalující strana domnívá, že registrace doménového jména byla vedena čistě spekulativním účelem, kterým se žalovaná strana snažila o několik let později zakrýt založením obchodní společnosti s obdobným, nicméně v českém jazyce nesmyslným, názvem a vytvořením minimální webové prezentace.

Tuto domněnku podporuje rovněž skutečnost, že doménové jméno bylo zaregistrováno pouze několik dní poté, co se počátkem **.*.**** v českých ekonomických médiích objevila zpráva **, informující o tom, že ***** zvažuje v rámci své globální expanze akvizici ve *****. Podle tehdejšího sdělení v rámci ní ***** hodlá v dalších pěti letech získat přístup na trhy ve dvaceti zemích (informaci převzala další česká média, viz například kopie článků publikovaných na *****.cz, *****.cz, *****.cz).

Domněnce žalující strany o spekulativním pozadí registrace doménového jména koresponduje v souvislosti s osobou ***** i příklad z minulých let. Společnost ***** vedla soudní spor o doménu *****.cz s jejím držitelem, společností ***** a jejím jednatelem *****. Doména přitom byla zaregistrována v době, kdy už média informovala o tom, že je ***** jedním z nejvýznamnějších zájemců o ***** (viz kopie článků z *****.cz a *****.cz).

Není bez zajímavosti, že 90% společníkem zmíněné ***** byla v době sporu společnost **.*.**** (tu v roce **** založil ***** , který byl jejím

jediným vlastníkem až do **.**.****; následně se jejím 100% vlastníkem stala *****
*****) a zbývajícím 10% společníkem paní ***** (dat. nar. **.**.****,
*****). Pro připomenutí, společnost ** ***** ** je v současné době
spoluvlastníkem společnosti žalované strany **.**.****, jakož i 90% vlastníkem druhého
ze dvou spoluvlastníků společnosti **.**.****, a to ** ***** ** (i zde je 10%
vlastníkem paní *****).

(B) Právní kvalifikace

Žalovaná strana si doménové jméno zaregistrovala jen pár dní poté, kdy se v českém tisku
objevily informace o plánovaném vstupu ***** ****. **** do
*****. Toto jednání ve zlé víře přitom není prvním takovým
případem.

Jak vyplývá z článku 13.1 Pravidel registrace, držitel registrací doménového jména
„potvrzuje, že s vědomím možného porušení uvedených práv a právních předpisů vyvinul
veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby zajistil, že registrované Doménové
jméno nebude tato práva a právní předpisy porušovat. Držitel není oprávněn Doménové
jméno užívat, či umožnit jeho užívání k účelům, které jsou v rozporu s právními předpisy či
právy nebo oprávněnými zájmy třetích osob.“ Předmětný článek odkazuje na porušování
práva třetích osob k jiným doménovým jménům, ochranným známkám, obchodním značkám,
jménům, obchodním firmám, nebo právní předpisy týkající se nekalé soutěže, ochrany
osobnosti apod. Ze skutkových okolností popsaných výše v tomto žalobním návrhu je zřejmé,
že žalovaná strana si musela být při registraci doménového jména vědoma, že se dopouští
neoprávněného nekalosoutěžního jednání s cílem poškodit žalující stranu.

Žalující strana znovu poukázala na načasování registrace doménového jména, které úzce
navazovalo na informace v médiích (jednalo se o rozmezí méně než týdne v závislosti na
jednotlivém médiu) o vstupu ***** ****. **** na trhy ve
*****. Žalovaná strana doménu dosud nevyužívá, resp. jejím
obsahem navozuje dojem, že je prezentací její obchodní firmy v českém jazyce nesmyslného
názvu, který byl velmi pravděpodobně zvolen tak, aby vytvářel dojem propojenosti
doménového jména a společnosti žalovaného. Je nesporné, že okolnosti ukazují, že žalovaný
spekulativní registrací usiloval o následný prodej domény žalující straně, jemuž svědčí práva
nezapsaného označení, stejně jako práva z ochranných známek.

Ad hoc nekalosoutěžní vztah je dnes již rozeznáván právní teorií a podpořen judikaturou.
Právě tento nabízí možnost extenzivního výkladu nekalé soutěže, kterou lze rozeznávat nejen
mezi přímými soutěžiteli na relevantním trhu. Dle ustanovení § 44 zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník (dále jen „obchodní zákoník“), v platném znění, musí být pro naplnění
skutkové podstaty nekalé soutěže kumulativně splněna tři základní kritéria, a to: (i) musí jít o
jednání v hospodářské soutěži, (ii) jednání musí být v rozporu s dobrými mravy soutěže, a
současně (iii) jednání musí být objektivně způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo
spotřebitelům. Soutěžní vztah mezi žalující stranou a žalovanou stranou nepochybně vznikl
samotnou registrací doménového jména ve zlé víře, již byla práva žalující strany dotčena
(obdobně se vyjadřuje i prvorepubliková judikatura - viz též Vážný 1937, č. 14743, podle něž
poškozený a škůdce „nemusí být soutěžiteli, stačí, staly-li se závadné projevy v hospodářském
styku“, obdobně viz Hajn, P.: Soutěžní jednání a právo proti nekalé soutěži, 1. vydání, Brno,
MU, 2000, str. 71 a zejména str. 119).

V registraci domény, k níž žalované straně nesvědčila žádná práva či jiný legitimní titul, lze

spatřovat jednání vedené snahou o blokaci doménového jména. Takové jednání je třeba považovat za jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže, které nepochybně způsobilo újmu žalující straně (ta si mimo jiné nemohla danou doménu, jejíž fonetické znění odpovídá jednak jeho nezapsanému označení, platným mezinárodními známkami, jakož i obchodním firmám po světě, zaregistrovat).

Žalovaná strana se již pouhou registrací doménového jména dopustila nekalé soutěže dle § 44 odst. 1 obchodního zákoníku a dále též parazitní soutěže dle § 48 obchodního zákoníku. Neoprávněný zásah do práv k ochranným známkám a nezapsanému označení **•••••**.

Ochranné známky **•••••** jsou na českém trhu a mezi českými spotřebiteli známy, používají dobrou pověst a lze je považovat za ochranné známky, které mají v České republice dobré jméno ve smyslu § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 441/2003 Sb., zákona o ochranných známkách (dále jen „ZOZ“). To vyplývá zejména z všeobecné známosti podniku žalující strany (****, působící na českém trhu), což je žalující strana. Žalující strana například obdržela v soutěži „*****“ 1. místo za „*****“ a v soutěži „*****“ získala 3. místo za „*****“.

Žalovaná strana se užíváním doménového jména popsáním způsobem dopustila neoprávněného zásahu do práv k ochranným známkám **•••••**, neboť slovní (i) prvek „**•••••**“ v doménovém jménu užíval v obchodním styku pro účely nabídky služeb, (ii) prvek „**•••••**“ je foneticky i vizuálně shodný se zněním ochranných známek **•••••**, (iii) ochranné známky **•••••** sice nejsou zapsány pro stejné služby, pro které je užíváno doménové jméno, avšak mají v České republice dobré jméno a (iv) žalovaná strana (držitel doménového jména) nezískala souhlas k užití ochranných známek **•••••**.

Tedy, registrací a následným užíváním doménového jména žalovaná strana neoprávněně zasáhla do práv k ochranným známkám **•••••** podle § 8 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a písm. c) ZOZ.

Žalující strana dále uvedla, že si je vědoma, že žalovaná strana podala dne **.**.**** u Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky přihlášku kombinované ochranné známky „**•••••**“ (číslo přihlášky: *****). Proti jejímu zápisu do rejstříku ochranných známek podala žalující strana dne **.**.**** v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. (k), a (b) zákona o ochranných známkách námítky. Přihláška nebyla podána v dobré víře a žalovanou stranu motivovala snaha posílit svoji pozici v případném sporu o doménové jméno. Tomu odpovídá i grafické vyobrazení přihlašovaného označení, tedy ***** ve spojení s chybným slovním spojením **•••••**.

Žalující strana shrnula, že si spornou doménu zaregistrovala žalovaná strana spekulativně, tedy ve zlé víře. Jednání žalované strany je jednoznačně v rozporu s dobrými mravy soutěže, směřující k získání určitého hospodářského cíle, kterým současně vzniká újma žalující straně.

Žalovaná strana svým jednáním dále neoprávněně zasáhla do práv žalující strany, která požívá jako oprávněný uživatel zapsaných a na území České republiky platných ochranných známek a jíž náleží právo vymáhat práva z těchto známek.

Za účelem prokázání svých tvrzení žalující strana předložila následující důkazy:

- Kopii výpisu z veřejné části elektronické databáze obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, úplný výpis, ohledně žalující strany;
- Kopii výpisu z veřejné části elektronické databáze obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, úplný výpis, ohledně žalované strany;
- Kopii výpisu z veřejné části elektronické databáze CZ.NIC;
- Výpisy z elektronické databáze mezinárodních ochranných známek ROMARIN (WIPO) ohledně ochranných známek č. *****, č. *****, č. *****, č. ***** (ochranné známky ****);
- Kopii souhlasu vlastníka práv z duševního vlastnictví ***** ** ***** ze dne **.**.**** s jejich vymáháním žalující stranou;
- Kopii notářského zápisu ze dne **.**.**** *****, *****, osvědčující obsah webových stránek na adrese www.*****.cz;
- Kopii notářského zápisu ze dne **.**.**** *****, *****, osvědčující obsah webových stránek na adrese www.*****.cz;
- Kopie článků z *****.cz (ze dne **.**.****), *****.cz (ze dne **.**.****) a *****.cz (ze dne **.**.****) informující o plánu expanze ***** společnosti ***** do *****;
- Kopie článků z *****.cz a *****.cz informující o zájmu společnosti ***** ** o podíl ve společnosti ***** **;
- Kopii osvědčení pana ***** ze dne **.**.**** o spekulativní registraci domény *****.cz a sporu vedeném se společností *****;
- Kopie výkazu zisku a ztrát a rozvahy společnosti ***** ** ke dni **.**.****;
- Kopie výpisů z veřejné části elektronické databáze obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové a Městským soudem v Praze ohledně společností ***** , * , * , * ;
- Kopii podaných námitek žalující strany proti zápisu ochranné známky „*.*“ do rejstříku ochranných známek ze dne **.**.****;
- Kopie tiskových zpráv z **.* o působení žalující strany ze zdrojů *****;
- Ukázky z reklamní kampaně žalující strany s využitím označení „*****“.

VYJÁDŘENÍ ŽALUJÍCÍ STRANY ZE DNE 24.2.2014 a 26.2.2014

Žalující strana odmítla tvrzení žalované strany o neexistenci rozhodčí smlouvy. Podle žalující strany je vždy volbou držitele doménového jména, na které z dostupných domén se rozhodne své doménové jméno registrovat.

Žalující strana rovněž odmítla argument žalované strany o neplatnosti rozhodčí smlouvy. Podle žalující strany žalovaná strana měla a má možnost se svobodně a volně rozhodnout, zda svoji doménu zaregistruje na národní české doméně a podrobí se tak Pravidlům registrace doménových jmen v ccTLD.cz, či si pro svoje doménové jméno zvolí jinou doménu a s tím související odlišná pravidla.

2. Žalovaná strana

Žalovaná strana nepředložila ve lhůtě jí k tomu stanovené Řádem.cz vyjádření k žalobnímu návrhu.

VYJÁDŘENÍ ŽALOVANÉ STRANY ZE DNE 6.2.2014

Zástupce žalované strany zmocněný na základě plné moci ze dne 4.2.2014 k převzetí přístupových údajů ve svém podání ze dne 6.2.2014 uvedl, že žalovaná strana údajně „nemá žádné informace o předmětu rozhodčího řízení a nemá možnost v tomto řízení činit jakákoliv procesní stanoviska a chránit svá práva“ a požádal o zaslání přístupových údajů ke spisů č. 266.

VYJÁDŘENÍ ŽALOVANÉ STRANY ZE DNE 21.2.2014

Žalovaná strana ve svém podání namítla nedostatek pravomoci Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“) k projednání sporu a žádala, aby předsednictvo Rozhodčího soudu vydalo usnesení, kterým vysloví nedostatek pravomoci Rozhodčího soudu a rozhodne o zastavení rozhodčího řízení.

Žalovaná strana ve svém podání uvedla, že po obdržení žalobního návrhu dospěla k oprávněnému závěru, že se žalující stranou neuzavřela rozhodčí doložku. Žalovaná strana poukázala na skutečnost, že se primárně stala držitelem, resp. uživatelem sporné domény na základě dvoustranné smlouvy, kterou uzavřela s technickým správcem sporné domény. Pokud žalovaná strana činila při registraci sporné domény smluvní vůli, činila tak vůči technickému správci domény a pouze vůči němu směřovala svá písemná smluvní prohlášení, včetně eventuálního návrhu na alternativní řešení sporů prostřednictvím rozhodčího řízení. Proto žalovaná strana adresovala svůj smluvní projev vůle pouze druhé smluvní straně, nemohla platně uzavřít jakoukoliv rozhodčí smlouvu s osobou odlišnou od technického správce sporné domény.

Žalovaná strana namítla rovněž neplatnost rozhodčí smlouvy pro rozpor s ust. § 2 a § 3 zák. č. 216/1994, čl 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 § 1 Evropské úmluvy o lidských právech. Žalovaná strana namítla, že se nemohla veřejnou nabídkou podrobit pravomoci Rozhodčího soudu.

Přílohou tohoto podání byla plná moc ze dne 13.2.2014 udělena právnímu zástupci žalované strany k zastupování v tomto rozhodčím řízení.

Žalovaná strana se k věci samé písemně nevyjádřila.

Projednání a zjištění

ROVNOCENNÉ ZACHÁZENÍ SE STRANAMI SPORU

Dle odst. 2.1 Pravidel alternativního řešení sporů v relevantním znění, se žalovaná strana jako držitel sporné domény zavázala, že její e-mailová adresa uvedená v záznamu o registraci sporné domény, slouží při vedení řízení pro účely doručování žalované straně jako držiteli sporné domény a žalovaná strana potvrdila, že je schopna prostřednictvím této adresy komunikovat v souvislosti s rozhodčím řízením vedeným na základě těchto Pravidel alternativního řešení sporů.

Dle ustanovení § 8 Řádu .cz, který upravuje postup pro řešení sporů o domény .cz, je stranám sporu umožněno, aby žalující strana předložila žalobní návrh a žalovaná strana předložila vyjádření k žalobnímu návrhu. Žalovaná strana je povinna předložit vyjádření k žalobnímu návrhu nejpozději do 30 dnů ode dne jeho doručení.

Dle ustanovení § 13 Řádu .cz může rozhodce na základě svého vlastního uvážení od kterékoliv strany vyžádat další tvrzení nebo dokumenty mimo žalobního návrhu a vyjádření žalované strany k žalobnímu návrhu. Musí být postupováno vždy v souladu s ustanovením § 12 Řádu .cz, dle kterého je rozhodce povinen zajistit, aby řízení vedlo k rychlému vyřízení sporu a stranám se dostalo spravedlivého a rovnocenného zacházení.

Zástupce žalované strany zmocněný na základě plné moci ze dne 4.2.2014 k převzetí přístupových údajů ve svém podání ze dne 6.2.2014 adresovaném Rozhodčímu soudu uvedl, že žalovaná strana údajně „nemá žádné informace o předmětu rozhodčího řízení a nemá možnost v tomto řízení činit jakákoliv procesní stanoviska a chránit svá práva“ a požádal o zaslání přístupových údajů ke spisu č. 266. Správce sporu podáním ze dne 10.2.2014 sdělil, že na základě žádosti budou poskytnuty přístupové údaje zástupci žalované strany.

Jediný rozhodce si žádostí ze dne **.**.**** vyžádal od správce sporu doplňující souhrnné informace ohledně spisu. Správce sporu v návaznosti na tuto žádost uvedl, že dle záznamu o přenosu emailu s předmětem „Oznámení o Žalobním návrhu - Řízení č. 00266“ obsahujícím přístupové informace k online sporu, byla zpráva úspěšně doručena žalované straně na e-mailovou adresu ****.****@**.cz ve středu **.**.**** v **.**.**. Oznámení bylo přitom zasláno na elektronickou adresu, kterou sdělilo sdružení CZ.NIC, správce domény nejvyšší úrovně (ccTLD), Rozhodčímu soudu jako elektronickou adresu držitele sporného doménového jména ****.****.cz.

Ve věci odeslání oznámení doporučenou poštou správce sporu odkázal na nestandardní sdělení ze dne **.**.**** **.**. jeho přílohu s tím, že uvedl, že se obálka vrátila se sdělením doručující pošty „na uvedené adrese neznámý“. Oznámení bylo zasláno dne **.**.**** na poštovní adresu, kterou sdělilo sdružení CZ.NIC, správce domény nejvyšší úrovně (ccTLD), Rozhodčímu soudu jako adresu držitele doménového jména ****.****.cz. Tato adresa odpovídá adrese sídla žalované strany uvedené v obchodním rejstříku.

Správce sporu v příloze svého sdělení přiložil scan obsahu obálky (přístupové údaje byly v tomto případě pro účely této komunikace vymazány) a podrobnější informace o doručování oznámení dle záznamů České pošty.

Správce sporu rovněž upozornil, že přístupové údaje byly opakovaně na žádost žalované strany ze dne 6.2.2014 zaslány žalované straně dne 10.2.2014.

Na základě poskytnutých informací a podkladů jediný rozhodce dospěl k závěru, že bylo ve vztahu k žalované straně postupováno v souladu s Řádem .cz, zejména pak v souladu s ustanovením § 3 upravujícím podmínky komunikace a doručování v řízení před Rozhodčím soudem. Žalovaná strana nebyla nijak dotčena na svých procesních právech v tomto řízení.

Bez ohledu na tyto skutečnosti a pro vyloučení jakýchkoliv pochybností, jediný rozhodce usnesením ze dne 20.2.2014 umožnil stranám sporu se písemně vyjádřit k dosavadnímu průběhu řízení, a to ve lhůtě do 27.2.2014. Strany sporu této možnosti využily.

Rozhodčímu soudu bylo doručeno dne 24.2.2014 podání žalované strany a dne 24.2.2014, respektive dne 26.2.2014, byla Rozhodčímu soudu doručena podání žalující strany.

V tomto řízení bylo stranám sporu umožněno se vyjádřit i nad rámec žalobního návrhu a vyjádření k němu. Byla přitom vždy respektována zásada rovnosti a spravedlnosti stran.

POSTUP PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ SKUTKOVÉHO STAVU

Dle ustanovení §§ 14, 15 Řádu .cz se ústní jednání standardně nekonají. Rozhodnutí se činí na základě dokumentů a jiných listinných důkazů, na základě tvrzení a v souladu s Řádem .cz.

Žalovaná strana v průběhu tohoto řízení žádné listinné důkazy nepředložila. Jediný rozhodce proto provedl v průběhu tohoto řízení veškeré důkazy předložené žalující stranou.

Na základě provedeného dokazování s přihlédnutím k procesním stanoviskům stran sporu, sdělení správce sporu a sdělení sdružení CZ.NIC a jimi předložených podkladů se jediný rozhodce vypořádal se všemi rozhodnými skutečnostmi a dospěl k následujícím závěrům.

ZJIŠTĚNÝ SKUTKOVÝ STAV A PŘÁVNÍ HODNOCENÍ

Žalující strana je obchodní společností řádně zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl *, vložka ****. Žalující strana působí na území České republiky jako ** s *****. Ode dne **.**.**** žalující strana podniká pod obchodní firmou ***** ** **. Předmětem podnikání žalující strany *****. Jediným akcionářem žalující strany je společnost ***** **.

***** **, společnost se sídlem ***** je majitelem mezinárodních ochranných známek ***** s dominantním prvkem ***** platných rovněž na území České republiky, a to:

- ochranné známky č. ***** (*****), datum podání žádosti o registraci **.**.****, datum práva přednosti dle Pařížské úmluvy **.**.****, datum práva přednosti ve vztahu k České republice **.**.**** (dále jen „Ochranná známka ***** 1“);

- ochranné známky č. ***** (*****), datum podání žádosti o registraci a práva přednosti **.**.**** (dále jen „Ochranná známka ***** 2“);

- ochranné známky č. ***** (***** ***** *****), datum podání žádosti o registraci **.**.**** (dále jen „Ochranná známka ***** 3“);

- ochranné známky č. ***** (***** ***** *****), datum podání žádosti o registraci **.**.**** (dále jen „Ochranná známka ***** 4“).

Žalující strana obdržela dne **.**.**** souhlas od společnosti**** ** ***** dle ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví, k vymáhání práv z duševního vlastnictví k označení „.....****“, včetně vymáhání práv k ochranným známkám****.

Ve dnech **.**.****, **.**.**** se v českých ekonomických médiích objevila zpráva, informující o tom, že největší**** zvažuje v rámci své globální expanze akvizici ve, Dle tohoto sdělení**** hodlala v následujících pěti letech získat přístup na trhy ve dvaceti zemích.

Sporné doménové jméno bylo dle údajů ve veřejně přístupné databázi sdružení CZ.NIC, správce domény CZ, registrováno dne **.**.****. Žalovaná strana je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl *, vložka *****. Žalovaná strana je držitelem sporného doménového jména „.....****.cz“. Držitelem sporné domény se stala žalovaná strana až po svém vzniku, tj. po svém zápisu do obchodního rejstříku ke dni **.**.****, tj. v době, kdy již Ochranné známce**** 1 i Ochranné známce**** 2 náleželo právo přednosti.

Jednatelům žalované společnosti je dle výpisu z obchodního rejstříku pan ***** *****, dat nar. **.**.****, bydliště, Podíly v žalované straně vlastní dle výpisu z obchodního rejstříku společnost ** ***** **, IČ: ***** a společnost ** ***** **, IČ:, Společnost ** ***** ** je dle výpisu z obchodního rejstříku personálně propojena s panem ***** *****, který je v této společnosti mj. jednatelem od roku *****. Tato společnost má dle výpisu z obchodního rejstříku zapsané jako předmět podnikání mj. Z uvedených skutečností je zřejmé, že pan ***** ***** má dlouhodobé zkušenosti i s vedením obchodní společnosti, která se zabývá

Žalující strana pro své podnikatelské aktivity a prezentaci svých produktů využívá označení „.....****“. Žalující strana obdržela v soutěži „.....****“ 1. místo za „.....****“ a v soutěži**** získala 3. místo za „.....****“. Označení „.....****“ je na českém trhu a mezi českými spotřebiteli známo ve spojení se žalující stranou, respektive skupinou****.

.....**** ** ***** působí prostřednictvím žalující strany na území České republiky, na kterém poskytuje Pro propagaci je používáno označení „.....****“. Žalující strana, respektive**** ** ***** zaujímá na území ČR na trhu**** významné postavení.

Označení „.....****“ je na českém trhu a mezi českými spotřebiteli i odbornou veřejností všeobecně známo ve spojení se žalující stranou, respektive skupinou****. Ochranná známka**** 1 a Ochranná známka**** 2 obsahující označení „.....****“ mají dobré jméno na území České republiky.

Žalovaná strana v řízení nijak nespécifikovala svůj předmět aktivit, ani svůj předmět podnikání nijak nedoložila. Z předloženého výpisu z obchodního rejstříku vyplývá, že předmětem podnikání žalované strany je bez bližší konkretizace výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Z notářského zápisu *****, ***** o osvědčení právně významné skutečnosti, sepsaným notářem *****, notářem v ***** dne **.*.*.**** (dále jen „notářský zápis“) vyplývá, že notář ověřil obsah webové adresy www.*****.cz.

Notář v notářském zápise mj. konstatoval, že v záhlaví je uvedena obchodní firma **.*. **.*.***. „Po úvodním textovém odstavci, který obsahuje uvítací fráze, následuje oddíl DOPORUČUJEME: www.*****_*****.cz a celý následující text je věnován uplatňování nároků na *****.“ Příslušný text tvoří přílohu č. 1 notářského zápisu. Z jeho obsahu vyplývá, že se jedná o prezentaci určenou k propagaci projektu „*****“, který je dle prezentace „...“, *****“

V textu prezentace je mj. uvedeno: „*****“

V textu webových stránek byl vložen odkaz na přeměrování na webové stránky „www.*****_*****.cz.“

Notář mj. dále uvedl, že „... V levé horní části zobrazené stránky jsem kliknutím myši na položku O nás v menu zobrazil stránku, která je přílohou tohoto notářského zápisu. Pod hlavičkou totožnou s úvodní stránkou je nic neříkající text, z něhož není možné poznat, čím se společnost zabývá.“

Součástí notářského zápisu bylo uvedení konkrétního zobrazení jednotlivých odkazů (položek) nacházejících se na příslušných internetových stránkách. Z obsahu těchto položek nevyplývá konkrétní zaměření žalované strany.

Žalovaná strana byla zapsána do obchodního rejstříku ke dni **.*.*.**** pod obchodní firmou „**.*. **.*.***“. Specifické slovní spojení „**.*. **.*.***“ je názvem fantazijním. Při odstranění interpunkčních znamének a mezer není zachován specifický fantazijní charakter tohoto slovního spojení. Z provedeného dokazování nevyplývá, že by žalovaná strana využívala označení „**.*. **.*.***“ k propagaci svého konkrétního zboží nebo svých konkrétních služeb.

Doménové jméno „*****.cz“ je zcela zaměnitelné s označením „*****“, všeobecně a dlouhodobě známým pro označení a propagaci produktů a služeb ***** *****, i se slovní částí Ochranné známky ***** 1 a Ochranné známky ***** 2, neboť slovní kmen doménového jména „*****.cz“ je shodný se slovním kmenem „*****“ obsaženým v těchto ochranných známkách. Doménové jméno „*****.cz“ je rovněž zcela zaměnitelné se slovním kmenem „*****“ obsaženým v názvu obchodní firmy žalující strany „*****“.

Na základě shora uvedených skutečností jediný rozhodce dospěl k závěru, že společnosti ***** **, ***** , respektive žalující straně, náleží k označení „*****“ přednostní právo.

Žalovaná strana jako registrovaný držitel přitom fakticky ovládá doménové jméno, zejména určuje obsah webu, má rovněž právo disponovat s doménovým jménem, zejména právo prodloužit registraci doménového jména a doménové jméno převést. ***** **, ***** , respektive žalující straně byla způsobena újma tím, že nemůže pod slovním označením obsahujícím prvek „*****“ přímo prezentovat své ***** a jiné související služby prostřednictvím Internetu pod typickou národní doménou .cz., kterou dlouhodobě drží žalovaná strana, a kterou využívala minimálně ke dni **.*.*.**** s cílem přilákat internetové uživatele na služby prezentované na internetových stránkách www.*****_*****.cz, zaměřené na ***** , tj. případně i vůči žalující straně.

Získáním registrace a užíváním sporného doménového jména žalovaná strana neoprávněně zasáhla do práv k Ochranné známce 1 a Ochranné známce 2 podle § 8 odst. 2 písm. c) ZOZ.

Popsané jednání žalované strany naplňuje znaky nekalé soutěže z těchto důvodů. Získání registrace doménového jména „.....cz“ žalovanou stranou a jejich následné užívání, je jednáním v hospodářské soutěži. Žalovaná strana je podnikatelem, který disponuje se spornou doménou v prostředí Internetu. Žalující strana je podnikatel, který využívá označení „.....“ pro své podnikatelské aktivity a prezentaci svých produktů a služeb, činí kroky k podpoře a propagaci označení „.....“. Užívání doménového jména „.....cz“, je v rozporu s dobrými mravy soutěže, neboť žalované straně přináší neodůvodněné výhody získané tím, že žalovaná strana využívá známosti a dobré pověsti označení „.....“ obsaženého v Ochranné známce 1 a Ochranné známce 2, obchodní firmě žalující strany, k vlastnímu prospěchu s cílem přilákat internetové uživatele v postavení průměrných spotřebitelů vyhledávajících v prostoru Internetu označení „.....“ typické pro ***** skupinu/žalující stranu na své internetové stránky, které minimálně ke dni **.**.**** využívala pro nabídku služeb v detailu blíže specifikovaných na internetové lokalitě www.*****.*****.cz, zaměřených na nabízení služeb ***** , tj. případně i vůči žalující straně. Takové jednání zhoršuje pozici žalující strany v hospodářské soutěži a způsobuje žalující straně újmu tím, že žalující straně znemožňuje řádně užívat toto označení v České republice a brání v plném využívání prostředí Internetu pro propagaci vlastních služeb v plném rozsahu.

Lze tedy shrnout, že tak došlo k nekalosoutěžnímu jednání na straně žalované ve smyslu § 44, § 48 obchodního zákoníku.

S ohledem na skutečnost, že žalující strana požadovala také převod sporné domény, jediný rozhodce při posuzování tohoto nároku analogicky přihlédl také k přímo aplikovatelným komunitárním předpisům, a to Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 ze dne 22. dubna 2002 o zavádění domény nejvyšší úrovně .eu (dále jen „Nařízení I“) a Nařízením Komise (ES) č. 874/2004 ze dne 28. dubna 2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu (dále jen „Nařízení II“). Nařízení I a Nařízení II stanovují zásady, jimiž se řídí registrace regulující právo doménových jmen pro doménová jména s doménou nejvyšší úrovně .eu.

Dle čl. 21 odst. (1) Nařízení II může být registrované jméno domény odebráno vhodným mimosoudním nebo soudním postupem, pokud je totožné se jménem nebo zavádějícím způsobem podobné jménu, pro které existuje takové právo uznané nebo stanovené vnitrostátním právem (např. ochranná známka) nebo právem Společenství (např. ochranná známka) za podmínek tam uvedených. Dle ustanovení čl. 22 odst. (11) Nařízení II, pokud je registrace domény zneužívající nebo spekulativní ve smyslu čl. 21 Nařízení I, a pokud o to stěžovatel zažádá v případě řízení proti držiteli jména domény, doménové jméno se převede na stěžovatele, pokud splňuje obecná kritéria způsobilosti stanovená v č. 4 odst. 2 písm. b) Nařízení I.

S ohledem na uvedené skutečnosti byl shledán nárok žalující strany na převod sporné domény jako důvodný.

NÁKLADY ŘÍZENÍ

Žalující strana v řízení požadovala náhradu nákladů řízení v celkové výši 87.776 Kč, které vyčíslila následovně: (i) dva úkony právní služby: převzetí a příprava zastoupení, podání žalobního návrhu ve věci samé, (z tarifní hodnoty dle ustanovení § 7 ve spojení s § 9 odst. 3 písm. d), vyhlášky č. 177/1996 Sb., kdy 1 úkon činí 2.500 Kč) tj. celkem 5.000 Kč: (ii) náhrady hotových výdajů (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb.): - dva úkony po 300 Kč, celkem 600 Kč, DPH ve výši 21 % z částky 5.600 Kč v celkové výši 1.176 Kč, poplatek Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky sestávající z poplatků tří rozhodců a administrativního poplatku v celkové výši 81.000 Kč, celkem tedy 87.776 Kč. Žalovaná strana požadované náklady řízení nevyčíslila.

Řízení proběhlo před jedním rozhodcem. V řízení byl žalující stranou uhrazen poplatek za rozhodčí řízení ve výši 34.000 Kč. Žalující strana byla ve sporu úspěšná. Z předložených důkazů a vyjádření stran vyplynulo, že se žalující strana nepokusila o smírné vyrovnaní sporu před podáním žalobního návrhu. Je skutečností, že žalovaná strana objektivně neměla možnost před podáním žalobního návrhu nárokům žalující strany dobrovolně vyhovět, pokud tak chtěla učinit. Na druhou stranu je zřejmé, že výzvou k mimosoudnímu plnění držiteli domény ve věci užívání a/nebo převodu domén může dojít s ohledem na snadnou a rychlou převoditelnost domén k poškození práv subjektu, který tuto výzvu k mimosoudnímu plnění učinil. Jediný rozhodce k těmto skutečnostem přihlédl a žalující straně přiznal nárok na náhradu nákladů řízení ve výši 34.000 Kč odpovídající zaplacenému poplatku za rozhodčí řízení.

Ze všech shora uvedených důvodů dospěl jediný rozhodce k závěrům tak, jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodčího nálezu.

Rozhodčí nález

- I. Žalovaná strana je povinna bezplatně převést doménové jméno **•••••.cz** na žalující stranu, a to do 3 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodčího nálezu.
- II. Žalovaná strana je povinna zaplatit žalující straně náklady řízení ve výši 34.000 Kč, a to do 3 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodčího nálezu.

Příloha 1

Žalující strana se domáhala po žalované straně, aby byla stanovena povinnost žalované straně bezplatně převést doménové jméno „**•••••.cz**“ na žalující stranu a uhradit náklady řízení vyčíslené žalující stranou.

••••• ** ***** , společnost se sídlem ***** , je majitelem mezinárodních Ochranných známek **•••••** s dominantním prvkem **•••••**, platných rovněž na území České republiky, a to:

- ochranné známky č. ***** (**•••••**), datum podání žádosti o registraci **.*.*.****, datum práva přednosti ve vztahu k ČR **.*.*.**** (dále jen „Ochranná známka **•••••** 1“);

- ochranné známky č. ***** (•••••), datum podání žádosti o registraci a datum práva přednosti **.**.***** (dále jen „Ochranná známka ••••• 2“).

Označení „•••••“ je na českém trhu a mezi českými spotřebiteli známo ve spojení se žalující stranou, respektive ***** skupinou •••••. Ochranné známky ••••• 1 a Ochranné známky ••••• 2 obsahující označení „•••••“ mají dobré jméno na území České republiky.

Držitelem sporné domény se stala žalovaná strana až po svém vzniku, tj. po svém zápisu do obchodního rejstříku ke dni **.**.****, tj. v době, kdy již Ochranné známce ••••• 1 i Ochranné známce ••••• 2 náleželo právo přednosti.

Žalovaná strana byla zapsána do obchodního rejstříku ke dni **.**.**** pod obchodní firmou „•••••“ *****. Specifické slovní spojení „•••••“ je názvem fantazijním. Při odstranění interpunkčních znamének a mezer není zachován specifický fantazijní charakter tohoto slovního spojení. Z provedeného dokazování nevyplývá, že by žalovaná strana využívala označení „•••••“ k propagaci svého konkrétního zboží nebo svých konkrétních služeb.

Doménové jméno „•••••.cz“ je zcela zaměnitelné s označením „•••••“, všeobecně a dlouhodobě známým pro označení skupiny ••••• a propagaci jejich produktů, i se slovní částí Ochranné známky ••••• 1 a Ochranné známky ••••• 2, neboť slovní kmen doménového jména „•••••.cz“ je shodný se slovním kmenem „•••••“ obsaženým v těchto ochranných známkách. Doménové jméno „•••••.cz“ je rovněž zaměnitelné se slovním kmenem „•••••“ obsaženým v názvu obchodní firmy žalující strany „•••••“ *****.

Na základě shora uvedených skutečností jediný rozhodce dospěl k závěru, že společnosti ••••• ***** , respektive žalující straně, náleží k označení „•••••“ přednostní právo.

Žalovaná strana jako registrovaný držitel ovládá doménové jméno, zejména určuje obsah webu, má rovněž právo disponovat s doménovým jménem, zejména právo prodloužit registraci doménového jména a doménové jméno převést. Žalující straně tak byla způsobena újma tím, že nemůže pod slovním označením obsahujícím prvek „•••••“ přímo prezentovat své ***** služby a jiné související služby prostřednictvím Internetu pod typickou národní doménou .cz., kterou dlouhodobě drží žalovaná strana, a kterou využívala minimálně ke dni **.**.**** s cílem přilákat internetové uživatele na služby prezentované na internetových stránkách www.*****.cz, zaměřené na nabízení služeb ***** , tj. případně i vůči žalující straně.

Získáním registrace a užíváním sporného doménového jména žalovaná strana neoprávněně zasáhla do práv k Ochranné známce ••••• 1 a Ochranné známce ••••• 2 podle § 8 odst. 2 písm. c) ZOZ.

Popsané jednání žalované strany naplňuje znaky nekalé soutěže z těchto důvodů. Získání doménového jména „•••••.cz“ žalovanou stranou a jeho následné užívání je jednáním v hospodářské soutěži. Žalovaná strana je podnikatelem, který disponuje se spornou doménou v prostředí Internetu. Žalující strana je podnikatel, který využívá označení „•••••“ pro své podnikatelské aktivity a prezentaci svých produktů a služeb, činí kroky k podpoře a propagaci označení „•••••“. Užívání doménového jména „•••••.cz“, je v rozporu s dobrými mravy soutěže, neboť žalované straně přináší neodůvodněné výhody získané tím, že žalovaná strana využívala známosti a dobré pověsti označení „•••••“ obsaženého v Ochranné známce ••••• 1 a Ochranné známce ••••• 2, obchodní firmě žalující strany, k vlastnímu prospěchu s cílem přilákat internetové uživatele v postavení průměrných spotřebitelů vyhledávajících v prostoru Internetu označení „•••••“ typické pro ••••• *****

*****/žalující stranu na své internetové stránky a na nabídku služeb, které minimálně ke dni **.*.*.**** využívala pro nabídku služeb v detailu blíže specifikovaných na internetové lokalitě www.*****_*****.cz, zaměřených na nabízení služeb *****, tj. případně i vůči žalující straně. Takové jednání naopak zhoršuje pozici žalující strany v hospodářské soutěži a způsobuje žalující straně újmu tím, že žalující straně znemožňuje řádně užívat toto označení v České republice a brání v plném využívání prostředí Internetu pro propagaci vlastních služeb v plném rozsahu.

Došlo tak k nekalosoutěžnímu jednání na straně žalované ve smyslu § 44, § 48 obchodního zákoníku.

Na základě těchto skutečností bylo vyhověno návrhu žalující strany a stanovena povinnost bezplatně převést doménové jméno *****.cz na žalující stranu.

V Praze dne 18. března 2014

Mgr. Aleš Chamrád, LL.M.
rozhodce

RNDr. Zdeněk Somr
*předseda Rozhodčího soudu
při Hospodářské komoře České republiky
a Agrární komoře České republiky*

JUDr. Marie Moravcová
*tajemnice Rozhodčího soudu
při Hospodářské komoře České republiky
a Agrární komoře České republiky*